

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L., Испания (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180363.


Международная регистрация №1180363 знака «Муг» с конвенционным приоритетом от 07.03.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 06.09.2013 на имя заявителя – ESPECIALIDADES MEDICAS MYR, S.L., Calle Vidriers, Parcela 31, Pol. Ind. La Cometa E-43700 El Vendrell (Tarragona) (ES) в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №11803663 представляет собой словесное обозначение «Муг», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 15.05.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180363 в отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1180363 «Муг» является сходным до степени смешения со

знаком по международной регистрации № 911359 « **MIR**», которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя MIR S.r.l., MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH, Via del Maggiolino, 125 I-00155 ROMA (IT) (Италия) в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ, признанных однородными товарам 09, 10 классов МКТУ и услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.08.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1180363 и противопоставленный знак по международной регистрации №911359 фонетически, семантически и графически не сходны, поскольку имеют в своем составе разные гласные (У/И), разное семантическое значение («mir» в переводе с немецкого на русский имеет значение «мне», «Муг» - не имеет значения), словесные элементы выполнены разными шрифтами и в противопоставленном знаке присутствует изобразительный элемент.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1180363 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.03.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1180363 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.


Знак по международной регистрации №1180363 представляет собой

**Myr**

словесное обозначение «**Myr**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с небольшим наклоном. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1180363 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ: «appareils et instruments scientifiques; viscosimètres», товаров 10 класса МКТУ: «appareils et instruments pour l'analyse histologique» и услуг 35 класса МКТУ: «services de vente au détail dans des commerces et par le biais de réseaux informatiques mondiaux d'appareils et d'instruments pour l'analyse histologique ainsi que de viscosimètres».

Противопоставленный знак по международной регистрации №911359 [1]



представляет собой комбинированное обозначение « **MIR**». Слева от словесного элемента «MIR», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположено стилизованное изображение буквы «м». Правовая охрана знаку по международной регистрации №911359 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ: «appareils et instruments scientifiques, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection)», товаров 10 класса МКТУ: «appareils et instruments chirurgicaux et médicaux».

Коллегия отмечает, что основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном знаке [1] несет словесный элемент «MIR», так как он по сравнению с изобразительным элементом легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары или услуги конкретного лица.

Анализ перечней товаров и услуг показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180363 «appareils et instruments scientifiques; viscosimètres» (научные приборы и аппаратура; вискозиметры) и товары 09 класса МКТУ «appareils et instruments scientifiques, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection)» (приборы и инструменты для измерения, сигнализации, контроля (проверки)), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], являются однородными, поскольку они либо являются идентичными (appareils et instruments scientifiques), либо соотносятся как род/вид (appareils et instruments de mesure (приборы и инструменты для измерения)/viscosimètres (прибор для определения вязкости жидкости или расплава, см. <http://dic.academic.ru>), имеют одно назначение, круг потребителей.

Товары 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1180363 «appareils et instruments pour l'analyse histologique» (приборы и инструменты для гистологического анализа) и товары 10 класса МКТУ «appareils et instruments chirurgicaux et médicaux» (хирургические, медицинские инструменты и приборы), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №911359, являются однородными, поскольку соотносятся как вид/род (приборы и инструменты для гистологического анализа/медицинские приборы и инструменты), имеют одно назначение, круг потребителей.

Правовая охрана противопоставленному знаку [1] на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180363 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «services de vente au détail dans des commerces et par le biais de réseaux informatiques mondiaux d'appareils et d'instruments pour l'analyse histologique ainsi que de viscosimètres» (услуги розничной торговли через магазины, глобальную компьютерную сеть приборами и инструментами для гистологического анализа и вискозиметров), при этом, данные услуги 35 класса МКТУ испрашиваются для конкретных товаров, которые являются однородными товарам 09, 10 классам МКТУ. В этой связи услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к продвижению товаров, корреспондируют с товарами, так как они тесно связаны с продвигаемыми товарами.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <https://slovari.yandex.ru>), «MIR» в переводе с английского на русский язык означает – «мир, община», словесный элемент «Mug» является фантазийным и отсутствует в словарях наиболее распространенных языков, что обуславливает различие сравниваемых словесных элементов по семантическому критерию сходства.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «MIR» – «Myr» показал следующее.

Так, согласно словарно-справочными источниками информации (см. <https://slovari.yandex.ru>, <http://www.lovelylanguage.ru/pronunciation/words>, <https://translate.google.ru>) слово «MIR» произносится как «мир», а слово «myr» - «майр», то есть сравниваемые слова отличаются гласными звуками.

Указанные отличия обуславливают вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства.

Различие знаков усугубляется их графическим несходством, поскольку визуально сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление из-за наличия изобразительного элемента в противопоставленном знаке по международной регистрации [1], а также за счет различного начертания буквенных единиц в словесных элементах «MIR» и «Myr».

Отличие сопоставляемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несходстве знаков в целом.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2015, отменить решение Роспатента от 15.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180363 в отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.**